

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

80297 München

Telefon: (0 89) 21 95 - 0

Telefax: (0 89) 21 95 - 22 21

Telefonische Auskünfte: (0 89) 21 95 - 34 02

Internet: <http://www.dpma.de>

Zahlungsempfänger:

Bundeskasse Weiden

BBk München 700 010 54 (BLZ 700 000 00)

BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700

IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

Richtlinien für die Durchführung der Druckschriftenermittlung nach § 7 GebrMG

(Gebrauchsmuster-Rechercherichtlinien)

vom 02. September 2009

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Rechercheantrag
3. Formelle Behandlung des Rechercheantrags
4. Gegenstand der Recherche
5. Umfang der Recherche
6. Sonderfälle
7. Recherchebericht

1. Vorbemerkung

Die Rechercherichtlinien dienen dazu, eine gleichmäßige Behandlung der Rechercheanträge nach § 7 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Beachtung gleicher Grundsätze sicherzustellen.

Diese Richtlinien treten an die Stelle der Richtlinien vom 31. März 1999 (BIPMZ 1999, 201 ff.).

2. Rechercheantrag

Das Deutsche Patent- und Markenamt ermittelt auf Antrag die öffentlichen Druckschriften, die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstands der Gebrauchsmusteranmeldung oder des Gebrauchsmusters in Betracht zu ziehen sind (§ 7 Abs. 1 GebrMG).

Der Antrag kann von dem Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen oder jedem Dritten gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich einzureichen. Wer im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung hat, kann einen wirksamen Rechercheantrag nur stellen, wenn er im Inland einen Patentanwalt, einen Rechtsanwalt oder einen gemäß § 160 Patentanwaltsordnung (PAO) i.V.m. § 178 der Patentanwaltsordnung (PatAnWO) (in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung) vertretungsberechtigten Erlaubnisscheininhaber als Vertreter bestellt (§§ 7 Abs. 2 Satz 3, 28 GebrMG). Auf § 28 Abs. 2 GebrMG über Vertreter, die Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder eines ande-

ren Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, wird hingewiesen.

Mit dem Antrag ist eine Gebühr nach dem Patentkostengesetz (PatKostG) zu zahlen; wird sie nicht gezahlt, so gilt der Antrag nach § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen. § 43 Abs. 3, 5, 6 und 7 Satz 1 des Patentgesetzes (PatG) ist entsprechend anzuwenden (§ 7 Abs. 2 Satz 4 GebrMG).

Der Antrag gilt als nicht gestellt, wenn bereits ein Rechercheantrag gestellt wurde (§ 7 Abs. 2 Satz 4 i.V.m. § 43 Abs. 5 PatG). Der Eingang des Rechercheantrags eines Dritten ist dem Anmelder bzw. dem als Inhaber Eingetragenen mitzuteilen (§ 7 Abs. 2 Satz 4 GebrMG i.V.m. § 43 Abs. 3 Satz 2 PatG); ebenso ist eine sich nachträglich erweisende Unwirksamkeit des Antrags dem Anmelder bzw. dem als Inhaber Eingetragenen und dem Dritten mitzuteilen (§ 7 Abs. 2 Satz 4 GebrMG i.V.m. § 43 Abs. 6 PatG).

Der Rechercheantrag setzt eine anhängige Gebrauchsmusteranmeldung oder ein eingetragenes Gebrauchsmuster voraus. Er kann bereits mit der Anmeldung gestellt werden. Die Recherche ist auf einen wirksam gestellten Antrag auch dann durchzuführen, wenn die Gebrauchsmusteranmeldung, zu deren Gegenstand der Rechercheantrag gestellt worden ist, nach § 6 Abs. 1 Satz 1 und 2 GebrMG i.V.m. § 40 Abs. 5 PatG vor Beginn der Recherche als zurückgenommen gilt.

3. Formelle Behandlung des Rechercheantrags

Der eingehende Rechercheantrag wird auf seine Wirksamkeit geprüft. Die hierfür zuständige Stelle veranlasst auch die Mitteilungen an den Anmelder bzw. den als Inhaber Eingetragenen und, sofern der Antrag von einem Dritten gestellt ist, an diesen sowie die Veröffentlichungen im Patentblatt, letztere jedoch nicht bevor die Einsicht in die Akten freisteht, § 7 Abs. 2 Satz 4 GebrMG i.V.m. § 43 Abs. 3 Satz 1 PatG. Nach Feststellung der Wirksamkeit des Rechercheantrags wird die Akte der für die Hauptklasse zuständigen Prüfungsstelle zur Durchführung der Recherche zugeleitet.

Die Prüfungsstelle prüft alsbald nach Eingang der Akte ihre Zuständigkeit. Hält sie sich für nicht zuständig, so

leitet sie unverzüglich Maßnahmen zur Feststellung der für die Hauptklasse zuständigen Prüfungsstelle ein.

Die als zuständig bestimmte Prüfungsstelle ist für die Durchführung der Recherche verantwortlich; sie ergänzt erforderlichenfalls auch die fehlenden Nebenklassen im notwendigen Umfang auf dem dafür vorgesehenen Vordruck.

Ein unmittelbarer Schriftwechsel zwischen der Prüfungsstelle und dem Anmelder bzw. dem als Inhaber Eingetragenen oder einem antragstellenden Dritten findet während des Rechercheverfahrens nicht statt.

Recherchen nach § 7 GebrMG werden von den zuständigen Prüfungsstellen des DPMA im Rahmen des Aufkommens und in der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs unverzüglich durchgeführt. Die Prüfungsstellen sind dabei angehalten, die Recherchen möglichst so durchzuführen, dass dem Antragsteller das Rechercheergebnis rechtzeitig vor Ablauf des Prioritätsjahres vorliegt. Auf einen begründeten Beschleunigungsantrag ist ein Vorziehen der Recherche möglich. Begründet ist ein Beschleunigungsantrag idR dann, wenn andernfalls erhebliche Nachteile für den Antragsteller als wahrscheinlich erscheinen.

Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 4 GebrMG i.V.m. § 43 Abs. 3 Satz 3 PatG ist jedermann berechtigt, dem Deutschen Patent- und Markenamt Druckschriften anzugeben, die der Schutzfähigkeit des Gegenstands eines Gebrauchsmusters entgegenstehen könnten. Eingaben dieser Art sind dem Anmelder bzw. dem als Inhaber Eingetragenen und während eines anhängigen Rechercheverfahrens auch der Prüfungsstelle in Ablichtung umgehend zuzuleiten. Diese Druckschriften werden nur dann in die Mitteilung der für die Beurteilung der Schutzfähigkeit in Betracht zu ziehenden Druckschriften aufgenommen, wenn die zuständige Prüfungsstelle diese Druckschriften als relevant ansieht.

4. Gegenstand der Recherche

Gegenstand der Recherche ist das, was nach den Schutzansprüchen unter Schutz gestellt werden soll. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Schutzansprüche heranzuziehen.

Liegen mehrere Anspruchsfassungen vor, so ist der Recherche die zuletzt eingereichte, von der zuständigen Prüfungsstelle als zulässig im Sinne von § 4 Abs. 5 GebrMG erachtete Fassung zugrunde zu legen.

5. Umfang der Recherche

Mit der Recherche soll der in öffentlichen Druckschriften enthaltene Stand der Technik so ermittelt werden, dass damit die Schutzfähigkeit der angemeldeten Erfindung beurteilt werden kann. Jede Anmeldung wird im Rahmen des Verfahrens nach § 7 GebrMG nur einmal recherchiert (vgl. Nr. 3). Die Prüfungsstelle hat sich hierbei der vorhandenen technischen Hilfsmittel sowie der durch diese verfügbaren Informationsquellen zu bedienen, sofern dies erfolgversprechend und im Hinblick auf den Aufwand vertretbar erscheint; dazu gehört immer auch das Heranziehen des vom Anmelder selbst genannten Standes der Technik. Dabei wird bei jeder Recherche geprüft, ob in anderen Staaten bereits Rechercheergebnisse vorliegen.

Für jeden Schutzanspruch - soweit er nicht nur Selbstverständlichkeiten enthält - sind die ermittelten öffentlichen Druckschriften anzugeben. Die für die Hauptklasse zuständige Prüfungsstelle hat dabei die vom Anmelder bzw.

als Inhaber Eingetragenen genannten Druckschriften nur soweit sie im Deutschen Patent- und Markenamt vorliegen, zu berücksichtigen. Wird infolge zu weiter Fassung des Hauptanspruchs die Zahl der zu nennenden Druckschriften zu groß, so sind diejenigen auszuwählen, welche der Erfindung unter Berücksichtigung einschränkender Merkmale der Unteransprüche besonders nahe kommen.

Es genügt, wenn jeweils nur ein Mitglied einer Patentfamilie berücksichtigt wird, es sei denn, es besteht Grund zur Annahme, dass bei dem Inhalt einzelner Mitglieder der gleichen Patentfamilie wesentliche sachliche Unterschiede bestehen.

Es gilt der Grundsatz der gründlichen, aber nicht übertriebenen Recherche. Wird bei der Durchführung der Recherche erkennbar, dass für eine nur noch geringe Verbesserung des bisher erzielten Rechercheergebnisses ein unverhältnismäßig großer Arbeitsaufwand erforderlich wäre, ist die Recherche zu beenden. Die Recherche ist auch dann zu beenden, wenn vorveröffentlichte Druckschriften aufgefunden worden sind, die die Gegenstände aller Schutzansprüche neuheitsschädlich vorwegnehmen.

Als Bezugszeitpunkt für die Recherche ist der Anmeldetag und nicht der gegebenenfalls in Anspruch genommene Prioritätstag zu wählen. Bei einer Abzweigung nach § 5 Abs. 1 GebrMG ist der Anmeldetag der zugrunde liegenden Patentanmeldung maßgebend.

Auch nachveröffentlichte Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster mit älterem Zeitrang (vgl. § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG) sind zu nennen, sofern sie zum Zeitpunkt der Recherche bereits als Druckschriften vorliegen. Hierbei sind auch internationale Anmeldungen nach dem Patentrechtsabkommen und europäische Patentanmeldungen anzugeben, in denen die Bundesrepublik Deutschland bestimmt oder benannt ist. Eine Neuheitsschonfrist nach § 3 Abs. 1 Satz 3 GebrMG ist ggf. zu berücksichtigen.

6. Sonderfälle

Recherche bei unklaren oder unverständlichen Unterlagen

Ist der Anwendungsgegenstand wegen Mängeln in den Unterlagen nicht recherchierbar, so ist im Recherchebericht der Vermerk „nicht recherchierbar wegen . . .“ einzutragen.

7. Recherchebericht

Für den Recherchebericht sind die dafür vorgesehenen Vordrucke zu verwenden. Dabei sind von der für die Hauptklasse zuständigen Prüfungsstelle anzugeben:

a) die ermittelten Druckschriften unter Bezug auf die Nummern der Schutzansprüche, gegebenenfalls mit Erläuterungen und Hinweisen auf relevante Textstellen und Abbildungen, falls dies zum Verständnis notwendig ist. Bei Druckschriften zum Stand der Technik, die keinem der Schutzansprüche zugeordnet werden können, entfällt die Bezugnahme auf die Schutzansprüche.

Die ermittelten Druckschriften sind bei Patentliteratur nach dem Zwei-Buchstaben-Ländercode gemäß WIPO Standard ST. 3 (vgl. Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts Nr. 2/98, BIPMZ 1998, 157 bis 159) zu zitieren. Druckschriftennummer

und -art sowie Textstellen in Büchern und Zeitschriften sind gemäß Hausverfügung Nr. 15 so zu zitieren, dass sowohl das Buch oder die Zeitschrift als auch die in Frage kommende Textstelle eindeutig ermittelbar sind. Auf äußerste Kürze der Angaben ist zu achten. Abkürzungen, die nicht im Titel der Zeitschrift selbst vorkommen oder nicht allgemein üblich sind, sind jedoch zu vermeiden;

b) die bei der Recherche herangezogenen Klassifikationseinheiten, und zwar auch dann, wenn in der recherchierten Klasse keine Druckschriften ermittelt werden konnten;

c) ggf. die Datenbanken, in denen recherchiert worden ist;

d) die Kategorien (Relevanzindikatoren) der ermittelten Druckschriften in Großbuchstaben gemäß WIPO Standard ST. 14. Dabei bedeutet:

- X** Druckschrift, die die Neuheit oder das Vorliegen eines erfinderischen Schrittes einer beanspruchten Erfindung **allein** in Frage stellt,
- Y** Druckschrift, die das Vorliegen eines erfinderischen Schrittes einer beanspruchten Erfindung **in Kombination mit** einem oder mehreren Dokumenten in Frage stellt, wobei die Kombination der Dokumente für einen Fachmann nahe liegen muss,
- A** Druckschrift, die den Stand der Technik oder technologischen Hintergrund definiert,
- O** Druckschrift, die Bezug nimmt auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder eine sonstige Offenbarung (bei Gebrauchsmuster nur hinsichtlich inländischer Vorbenutzung relevant),
- P** im Prioritätsintervall veröffentlichte Druckschrift,
- T** nachveröffentlichte, nicht kollidierende Druckschrift, die die Theorie der angemeldeten Erfindung betrifft und für ein besseres Verständnis der angemeldeten Erfindung nützlich sein kann oder zeigt, dass die der angemeldeten Erfindung zugrunde liegenden Gedankengänge oder Sachverhalte falsch sein könnten,
- E** frühere Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung gemäß § 15 GebrMG,
- D** Druckschrift, die bereits in der Anmeldung oder dem Gebrauchsmuster genannt ist und
- L** aus besonderen Gründen genannte Druckschrift, z.B. zum Veröffentlichungstag einer Entgeghaltung oder bei Zweifeln an der Priorität.

Weitere, über die Kategorienangabe hinausgehende Hinweise, die auf eine prüfungsähnliche Bewertung des Gegenstandes der Anmeldung oder des Gebrauchsmusters hindeuten, sind zu unterlassen.

Im Recherchebericht ist außerdem darauf hinzuweisen, dass eine Gewähr für die Vollständigkeit der Ermittlung der einschlägigen Druckschriften und für die Richtigkeit der angegebenen Kategorien nicht geleistet werden kann (§ 7 Abs. 2 Satz 4 GebrMG i.V.m. § 43 Abs. 7 Satz 1 PatG).

Der Anmelder bzw. der als Inhaber Eingetragene und der Antragsteller erhalten die ermittelten Druckschriften zusammen mit dem Recherchebericht.

Wird nach der Veröffentlichung des Hinweises auf den Recherchebericht im Patentblatt auf der Gebrauchsmusterschrift unter den in Betracht gezogenen Druckschriften ein schwerwiegender Fehler (z.B. falsches Druckschriftentzitat) festgestellt, so wird im Patentblatt eine entsprechende Berichtigung veröffentlicht. Die Betroffenen sind zu unterrichten. Ist auf Grund des Rechercheberichts eine falsche Druckschrift übersandt worden, so ist eine Kopie der richtigen nachzusenden.